

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520, рассмотрела возражение от 01.07.2013, поданное компанией ВИЖИОН Интернешнл Пипл Групп Паблик Лимитед, Кипр (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 27.03.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011725491, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2011725491 с приоритетом от 08.08.2011 заявлено на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «Ursul», выполненное стандартным шрифтом строчными с первой заглавной буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента от 27.03.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака «Ursul» по заявке №2011725491 принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в соответствии с положениями пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение «Ursul» воспроизводит наименование однородных товаров Ursul (Урсул) от Arkopharma Laboratoires Pharmaceutic (Франция), производителем которых является компания Nutripharma (Ирландия), в связи с чем потребитель может быть введен в

заблуждение относительно производителя товаров. В заключении по результатам экспертизы приведена ссылка на сайт <http://www.rlsnet.ru>, где размещена указанная информация. В заключении по результатам экспертизы также указано, что материалы, представленные заявителем в ответ на уведомление экспертизы, подтверждают только производственные связи заявителя с предприятиями Arkopharma (Франция) и Nutripharma (Ирландия) и не содержат прямого указания на разрешение регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя от владельца регистрационного удостоверения и от производителя товаров.

В возражении от 01.07.2013, поступившем в Палату по патентным спорам, заявителем выражено несогласие с решением Роспатента.

В возражении указано, что заявитель и концерн Arcopharma (Франция) совместно построили в Ирландии завод Nutripharma, на котором производится вся продукция заявителя, в том числе маркированная заявленным обозначением. Заявитель имеет эксклюзивные права на биологические активные добавки Vision, которые изготавливаются концерном Arkopharma на заводе Nutripharma специально для заявителя, им также учреждена компания Sambrook Holding Limited, которая является генеральным партнером компании Nutri Export, поставляющей на территорию Российской Федерации продукцию, произведенную на заводе Nutripharm. Между компаниями Nutripharma (Ирландия) и Nutri Export (Великобритания) действует соглашение, в котором указано, что торговые марки являются и должны оставаться единоличной собственностью компании Nutri Export и ее потребителей, при этом под потребителем выступает заявитель, поскольку именно он продвигает товары, произведенные компанией Nutripharma по договору с компанией Nutri Export на территории России.

Вся продукция компании Nutripharma, поставляемая на территорию России, маркируется логотипом заявителя, информация о товаре, его производителе и владельце товарного знака, которым маркирован товар, открыта для потребителя и доступна на сайте www.vipgroup.net.

На имя заявителя в России и за рубежом зарегистрировано большое количество товарных знаков, используемых для маркировки товаров, произведенных компанией Nutripharma. Так в России зарегистрированы товарный знаки по свидетельствам №№450014, 464838, 480157, 250676, 260344, 250677, 434024, 440172, 458197, 450017, 450018, 440173, 440001, 458140, 458139, 450456, 458138, 263848, 261980, 83770, 243167, 263849, 260347.

В возражении отмечено, что заявитель получил согласие компании Arcopharma (Франция), владельца регистрационного удостоверения №RU.77.99.11.003.E.008175.03.11 от 31.03.2011, и компании Nutripharma (Ирландия), являющейся производителем товара, выпускаемого под обозначением Ursul (Урсул), на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя, оригинал которого приложен к возражению.

На основании вышеприведенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 27.03.2013 и зарегистрировать товарный знак «Ursul» по заявке №2011725491 в отношении заявленных товаров 05 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

- распечатка страниц Интернет-сайта заявителя www.vipgroup.net с информацией о предприятиях Arcopharma и Nutripharma [1];
- выписка из реестра регистратора компаний Британских Виргинских Островов с информацией об учредителе компании Sambrook Holding Limited [2];
- акт о создании компанией Sambrook Holding Limited партнерства Nutri Export [3];
- эксклюзивное соглашение о производстве и поставке продукции между компаниями Nutri Export и Nutripharma [4];
- изображение упаковки продукции [5];
- оригинал письменного согласия на регистрацию [6].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (08.08.2011) поступления заявки №2011725491 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и

рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту (2.5.1) Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В качестве товарного знака, как указано выше, заявлено словесное обозначение «Ursul», выполненное стандартным шрифтом строчными с первой заглавной буквами латинского алфавита.

Поскольку словесный элемент «Ursul» является изобретенным словом, отсутствующим в лексических словарях основных европейских языков, он не несет какой – либо прямой информации о товаре или его изготовителе, не соответствующей действительности.

Что касается способности заявленного обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товара через ассоциации, которые возникают в его сознании при восприятии заявленного обозначения, в частности, как указание на ирландского производителя товаров, маркированных этим обозначением и владельца регистрационного удостоверения №RU.77.99.11.003.E.008175.03.11 от 31.03.2011, то этот вывод нельзя признать обоснованным, поскольку заявителем представлены сведения [1] - [5], подтверждающие, что между заявителем и производителем товара, маркированного

обозначением, воспроизводящим заявленное обозначение «Ursul», а также владельцем регистрационного удостоверения, на которое приведена ссылка в заключении по результатам экспертизы, имеются тесные производственные связи, в частности, продукция, маркированная товарным знаком заявителя «VISION» (по свидетельствам №№409525, 426839, 427058, 427059), наряду с обозначением «УРСУЛ» [5], производится на фабрике Nutripharma (Ирландия), а между подконтрольной заявителю компанией NUTRIEXPORT Limited, через учрежденную им компанию SAMBROOK HOLDINGS LIMITED, и компаниями NUTRIPHARMA Limited и Laboratories ARKOPHARMA S.A. заключено эксклюзивное соглашение о покупке и поставке продукции [4], согласно которому «...торговые марки являются и должны оставаться единоличной собственностью NUTRIEXPORT Limited или ее потребителей...», к которым относится заявитель [2] - [3].

Кроме того, заявителем представлено письменное согласие [6] владельца регистрационного удостоверения №RU.77.99.11.003.E.008175.03.11 от 31.03.2011 Arkopharma Laboratoires Pharmaceutic (Франция) и производителя товаров NUTRIPHARMA Limited, на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Коллегия также приняла во внимание то обстоятельство, что заявитель является правообладателем ряда товарных знаков, которыми маркируется продукция, произведенная NUTRIPHARMA Limited, регистрационное удостоверение на которые оформлено на компанию Arkopharma Laboratoires Pharmaceutic (Франция).

В силу указанного вывод экспертизы о том, что заявленное обозначение «Ursul» по заявке №2011725491 не удовлетворяет условиям его государственной регистрации в качестве товарного знака, нельзя признать обоснованным.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 01.07.2013, отменить решение Роспатента от 27.03.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011725491.